

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела поступившее 10.10.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОМЕГА», город Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022757503, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «ОМЕГА-ПРЕСС» по заявке №2022757503 с приоритетом от 19.08.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 13.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с:

- серией международных регистраций «**ΩMEGA**», «**OMEGA**», «**Ω MEGA**», зарегистрированных под №966590 с приоритетом от 28.12.2007, №631797 с приоритетом от 18.11.1994, №614933 с приоритетом от 31.01.1994 на имя OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Швейцария, в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ;

- международной регистрацией «**Ω OMEGA**» (№1156448 с приоритетом от 18.09.2012) на имя Omega Engineering Inc., США, в отношении однородных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.10.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 13.12.2023, доводы которого сводятся к тому, что заявитель представляет письмо-согласие от правообладателя товарного знака по международной регистрации №1156448.

Оригинал указанного письма-согласия поступил с корреспонденцией от 23.04.2025.

В дополнение к возражению в корреспонденции, поступившей 14.01.2025, лицо, подавшее возражение, сообщило, что ООО «**ОМЕГА**» было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по международным регистрациям №966590 и №614933 вследствие их неиспользования на территории Российской Федерации (дело №СИП-1142/2023).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2024 установлено, что товарному знаку по международной регистрации №614933 на территории Российской Федерации не предоставлена правовая охрана в отношении товаров 16 класса МКТУ. Таким образом, данный знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Решением Суда по интеллектуальным правам (дело №СИП-1142/2023) судебная коллегия установила, что между знаком по международной регистрации №966590 и заявленным обозначением имеется низкая степень

сходства по семантическому, графическому и фонетическому критериям.

Таким образом, товарный знак по международной регистрации №966590 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Согласно сведениям базы данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, решением Роспатента от 01.02.1999 правовая охрана в отношении товаров 16 класса МКТУ товарному знаку по международной регистрации №631797 на территории Российской Федерации не предоставлена. Таким образом, знак по международной регистрации №631797 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Корреспонденцией, поступившей 25.06.2025, заявитель приложил сведения базы данных Всемирной организации интеллектуальной собственности по международной регистрации №631797.

С учетом приведенных в возражении доводов, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.12.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022757503 в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.08.2022) заявки №2022757503 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут

быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОМЕГА-ПРЕСС», выполненное кириллическими буквами. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022757503 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации

№966590 «**ΩMEGA**» является комбинированным, включает словесный элемент «OMEGA», выполненный латинскими буквами. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №631797 «**OMEGA**» является словесным, выполнен стандартным шрифтом латинскими буквами.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №614933 «**ΩMEGA**» является комбинированным, включает словесный элемент «OMEGA», выполненный латинскими буквами.

Противопоставленный товарный знак [4] по международной регистрации №1156448 «**Ω OMEGA**» является комбинированным, включает словесный элемент «OMEGA», выполненный латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Согласно официальным сведениям Международного бюро ВОИС на дату рассмотрения возражения правовая охрана противопоставленных знаков [2-3] на территории Российской Федерации не предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ. В решении Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2024 по делу №СИП-1142/2023 также подтверждается, что товарному знаку по международной регистрации №614933 не предоставлена правовая охрана в отношении товаров 16 класса МКТУ на территории Российской Федерации. Таким образом, данные противопоставления могут быть сняты.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] с учетом выводов, изложенных в судебном акте от 24.12.2024 по делу №СИП-1142/2023, установлено следующее.

Как следует из решения суда, сопоставив товарный знак по

международной регистрации №966590 и обозначение по заявке №2022757503, суд пришел к выводу о том, что данные обозначения обладают крайне низкой степенью сходства (анализ сходства и однородности приведен на страницах 12-13 судебного решения).

Коллегия снимает противопоставление по вышеуказанному противопоставленному знаку [1], исходя из выводов, изложенных в решении Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2024 по делу №СИП-1142/2023, где указано, что сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом и судебная коллегия пришла к выводу о том, что отсутствует вероятность смешения сопоставляемых обозначений при индивидуализации ими товаров 16 класса МКТУ.

В отношении сходства с противопоставленным знаком [4] коллегия отмечает следующее.

Словесные элементы «ОМЕГА-ПРЕСС» и «OMEGA» противопоставленного товарного знака [4] являются сходными за счет вхождения фонетически и семантически тождественного элемента «ОМЕГА»/«OMEGA» (Омега - последняя буква греческого алфавита, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/220122>), что заявителем не оспаривается.

Таким образом, за счет полного вхождения начального элемента "ОМЕГА" сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, так как ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые графические отличия.

Заявленные товары 16 класса МКТУ и товары 16 класса «*Printed matter, namely, books, catalogs, handbooks, manuals, and technical reference books, in the fields of industrial and scientific testing, measurement, process measurement, process control, and automation of industrial and scientific testing, measurement, process measurement, and process control equipment*» (перевод - печатная продукция, а именно книги, каталоги, справочники, руководства и технические справочники в области промышленных и научных испытаний,

измерений, измерений в процессах, управления процессами и автоматизации промышленного и научного испытательного, измерительного, измерительного и управляющего оборудования) противопоставленного товарного знака [4] однородны, поскольку относятся к одним родовым группам товаров (продукция полиграфическая), имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов» являются однородными услугами 41 класса МКТУ «providing online publications in the nature of catalogs, technical and scientific books, and technical reference handbooks, manuals for industrial and scientific testing, measurement, process measurement, and process control equipment, and automation of industrial and scientific testing, measurement, process measurement, and process control equipment» (перевод - предоставление онлайн-публикаций в виде каталогов, технических и научных книг, технических справочников, руководств по промышленному и научному испытательному, измерительному, технологическому и контрольно-измерительному оборудованию, а также автоматизации промышленного и научного испытательного, измерительного, измерительного, технологического и контрольно-измерительного оборудования) противопоставленного товарного знака [4], поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, объединены одной родовой группе (услуги редакционно-издательские [за исключением рекламных]), следовательно, они имеют одно назначение, круг потребителей и одни каналы реализации.

В возражении заявителем однородность товаров и услуг не оспаривается.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли

быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя знака [4] по международной регистрации №1156448 на регистрацию товарного знака по заявке №2022757503 в отношении товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ, оригинал письма-согласия находится в материалах дела.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1156448 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Следовательно, согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2024 по делу №СИП-1142/2023, в котором указано об отсутствие вероятности смешения в гражданском обороте заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] при индивидуализации ими товаров 16 класса МКТУ, а также в виду наличия письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [4], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022757503 в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2024, отменить решение Роспатента от 13.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022757503.